

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA | UNIÃO EUROPEIA**

Acórdão

Processo

Data do documento

Relator

C-531/20

28 de abril de 2022

I. Jarukaitis, Presidente De Secção,  
M. Ilešič (relator) E D. Gratsias,  
Juízes,**SUMÁRIO**

Os artigos 3.º e 14.º da Diretiva 2004/48/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 29 de abril de 2004, relativa ao respeito dos direitos de propriedade intelectual, devem ser interpretados no sentido de que se opõem a uma regulamentação nacional ou a uma interpretação desta que não permite que o juiz que conhece de um processo relativo a esta diretiva possa tomar devidamente em consideração, em cada caso que lhe é submetido, as características específicas deste último para apreciar se as custas judiciais suportadas pela parte vencedora são razoáveis e proporcionadas.

**TEXTO INTEGRAL**

TRIBUNAL DE JUSTIÇA (Décima Secção)

28 de abril de 2022 (\*)

«Reenvio prejudicial — Direitos de propriedade intelectual — Diretiva 2004/48/CE — Artigo 3.º — Obrigação geral relativa às medidas, aos procedimentos e aos recursos necessários para assegurar o respeito pelos direitos de propriedade intelectual — Artigo 14.º — Conceito de “custas judiciais razoáveis e proporcionadas” — Agente de propriedade industrial — Impossibilidade de o juiz nacional apreciar o caráter razoável e proporcionado das custas imputadas à parte vencida»

No processo C-531/20,

que tem por objeto um pedido de decisão prejudicial apresentado, nos termos do artigo 267.º TFUE, pelo Bundesgerichtshof (Supremo Tribunal de Justiça Federal, Alemanha), por Decisão de 24 de setembro de 2020, que deu entrada no Tribunal de Justiça em 19 de outubro de 2020, no processo

**NovaText GmbH**

contra

**Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg,**

O TRIBUNAL DE JUSTIÇA (Décima Secção),

composto por: I. Jarukaitis, presidente de secção, M. Ilešič (relator) e D. Gratsias, juízes,

advogado-geral: M. Campos Sánchez-Bordona,

secretário: A. Calot Escobar,

vistos os autos,

vistas as observações apresentadas:

- em representação da NovaText GmbH, por V. Feurstein, Rechtsanwalt,
- em representação da Comissão Europeia, por G. Braun e S. L. Kaléda, na qualidade de agentes,

ouvidas as conclusões do advogado-geral na audiência de 11 de novembro de 2021,

profere o presente

### **Acórdão**

1 O pedido de decisão prejudicial tem por objeto a interpretação do artigo 3.º, n.º 1, e do artigo 14.º da Diretiva 2004/48/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 29 de abril de 2004, relativa ao respeito dos direitos de propriedade intelectual (JO 2004, L 157, p. 45; retificação no JO 2004, L 195, p. 16).

2 Este pedido foi apresentado no âmbito de um litígio que opõe a NovaText GmbH à Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg (a seguir «Universidade de Heidelberg») a respeito da fixação das despesas resultantes da participação conjunta de um advogado e de um perito qualificado de «agente de propriedade industrial» (Patentanwalt) num processo judicial em matéria de contrafação das marcas da União Europeia de que esta Universidade é titular.

### **Quadro jurídico**

## **Direito da União**

3 Os considerandos 10 e 17 da Diretiva 2004/48 enunciam:

«(10) O objetivo da presente diretiva é aproximar essas legislações a fim de assegurar um nível elevado de proteção da propriedade intelectual equivalente e homogéneo no mercado interno.

[...]

(17) As medidas, procedimentos e recursos previstos na presente diretiva deverão ser determinados, em cada caso, de modo a ter devidamente em conta as características específicas desse mesmo caso, nomeadamente as características específicas de cada direito de propriedade intelectual e, se for caso disso, o carácter intencional ou não intencional da violação.»

4 Nos termos do artigo 1.º desta diretiva, intitulado «Objeto»:

«A presente diretiva estabelece as medidas, procedimentos e recursos necessários para assegurar o respeito pelos direitos de propriedade intelectual. Para efeitos da presente diretiva, a expressão “direitos de propriedade intelectual” engloba os direitos da propriedade industrial.»

5 O artigo 2.º da referida diretiva, intitulado «Âmbito de aplicação», prevê, no seu n.º 1:

«Sem prejuízo dos meios já previstos ou que possam vir a ser previstos na legislação comunitária ou nacional e desde que esses meios sejam mais favoráveis aos titulares de direitos, as medidas, procedimentos e recursos previstos na presente diretiva são aplicáveis, nos termos do artigo 3.º, a qualquer violação dos direitos de propriedade intelectual previstos na legislação comunitária e/ou na legislação nacional do Estado-Membro em causa.»

6 O capítulo II da mesma diretiva comporta os artigos 3.º a 15.º, relativos às medidas, aos procedimentos e aos recursos regidos pela Diretiva 2004/48.

7 O artigo 3.º da Diretiva 2004/48, intitulado «Obrigação geral», dispõe:

«1. Os Estados-Membros devem estabelecer as medidas, procedimentos e recursos necessários para assegurar o respeito pelos direitos de propriedade intelectual abrangidos pela presente diretiva. Essas medidas, procedimentos e recursos devem ser justos e equitativos, não devendo ser desnecessariamente complexos ou onerosos, comportar prazos que não sejam razoáveis ou implicar atrasos injustificados.

2. As medidas, procedimentos e recursos também devem ser eficazes, proporcionados e dissuasivos e

aplicados de forma a evitar que se criem obstáculos ao comércio lícito e a prever salvaguardas contra os abusos.»

8 Nos termos do artigo 14.º desta diretiva, intitulado «Custas»:

«Os Estados-Membros devem assegurar que as custas judiciais e outras despesas, razoáveis e proporcionadas, da parte vencedora no processo, sejam geralmente custead[a]s pela parte vencida, exceto se, por uma questão de equidade, tal não for possível.»

### **Direito alemão**

9 O § 140 da Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen — Markengesetz (Lei Relativa à Proteção das Marcas e Outros Sinais Distintivos), de 25 de outubro de 1994 (BGBl. 1994 I, p. 3082), na sua versão aplicável ao litígio no processo principal (a seguir «MarkenG»), intitulado «Litígios em matéria de sinais distintivos», dispõe, no seu n.º 3:

«São recuperáveis, entre as despesas ocasionadas pela participação de um agente de propriedade industrial num litígio em matéria de sinais distintivos, os honorários referidos no § 13 da [Rechtsanwaltsvergütungsgesetz (Lei Relativa à Remuneração dos Advogados), de 5 de maio de 2004 (BGBl. 2004 I, p. 718),] bem como as despesas indispensáveis efetuadas pelo referido agente.»

10 Nos termos do § 125e, n.º 5, da MarkenG, o § 140, n.º 3, aplica-se mutatis mutandis aos processos que corram num tribunal competente em matéria de marcas da União Europeia.

### **Litígio no processo principal e questões prejudiciais**

11 A Universidade de Heidelberg intentou uma ação inibitória contra a NovaText por contrafação das suas marcas da União Europeia e alegou pretensões decorrentes desta infração a título do direito das marcas. Uma transação judicial pôs termo ao litígio. Por Despacho de 23 de maio de 2017, o Landgericht Mannheim (Tribunal Regional de Mannheim, Alemanha), na qualidade de tribunal de primeira instância de marcas da União Europeia, condenou a NovaText nas despesas e determinou que o valor do litígio era de 50 000 euros. Foi negado provimento ao recurso interposto pela NovaText.

12 Na petição, o advogado da Universidade de Heidelberg referiu que um agente de propriedade industrial participou no processo e, no âmbito do processo de fixação das despesas, assegurou que este agente participou efetivamente no processo. Indicou que cada documento escrito do processo foi objeto de concertação com o referido agente e que, desta forma, este último também participou nas negociações da transação, ainda que só os advogados das partes tenham participado nos contactos telefónicos.

13 Por Despacho de 8 de dezembro de 2017, o Landgericht Mannheim (Tribunal Regional de Mannheim) fixou o montante das despesas a reembolsar à Universidade de Heidelberg em 10 528,95 euros, dos quais 4 867,70 euros a título dos honorários do agente de propriedade industrial no âmbito da ação que correu em primeira instância e 325,46 euros a título da participação deste agente no processo de recurso.

14 O Oberlandesgericht Karlsruhe (Tribunal Regional Superior de Karlsruhe, Alemanha), chamado a conhecer do recurso interposto pela NovaText, negou provimento ao recurso. Este órgão jurisdicional considerou que foi chamado a conhecer de um litígio em matéria de marcas e de sinais distintivos, na aceção do § 140, n.º 3, da MarkenG, pelo que, ao contrário do regime comum de recuperação de despesas no âmbito do processo civil, não havia que examinar se a intervenção do agente de propriedade industrial era «necessária para exercer utilmente o direito», ou se esta intervenção constituía uma «mais-valia» em relação ao serviço prestado pelo advogado mandatado pela Universidade de Heidelberg. Segundo o referido órgão jurisdicional, havia que considerar que a redação desta disposição de direito nacional é conforme com a Diretiva 2004/48 e que uma interpretação da referida disposição segundo a qual havia que examinar se o recurso ao agente de propriedade industrial era necessário iria claramente contra o objetivo do legislador nacional, o que afastava a possibilidade de se proceder a uma interpretação conforme do § 140, n.º 3, da MarkenG.

15 A NovaText interpôs recurso perante o órgão jurisdicional de reenvio, o Bundesgerichtshof (Supremo Tribunal de Justiça Federal, Alemanha), em cujo âmbito pede que o despacho de fixação de despesas seja anulado na parte em que lhe imputou os honorários relativos ao agente de propriedade industrial.

16 O órgão jurisdicional de reenvio salienta que o sucesso do recurso depende, em substância, da interpretação do artigo 3.º, n.º 1, e do artigo 14.º da Diretiva 2004/48. A este respeito, precisa que, quando considerou que os honorários do agente de propriedade industrial eram recuperáveis ao abrigo do § 140, n.º 3, da MarkenG, o Oberlandesgericht Karlsruhe (Tribunal Regional Superior de Karlsruhe) se conformou com a jurisprudência constante do Bundesgerichtshof (Supremo Tribunal de Justiça Federal) e com a opinião maioritariamente dominante na doutrina nacional.

17 No entanto, à luz do Acórdão de 28 de julho de 2016, United Video Properties (C-57/15, EU:C:2016:611), o órgão jurisdicional de reenvio manifesta dúvidas a respeito da conformidade do § 140, n.º 3, da MarkenG com o artigo 3.º, n.º 1, e com o artigo 14.º da Diretiva 2004/48. Considera, em primeiro lugar, que o reembolso automático das despesas relativas à atividade de um agente de propriedade industrial cuja intervenção, na prática, não foi «necessária para exercer utilmente o direito» pode vir a revelar-se inutilmente onerosa, nomeadamente na hipótese de a tarefa executada por este agente poder ter sido efetuada da mesma maneira pelo advogado especializado em propriedade industrial já mandatado pela parte em causa. A este respeito, o órgão jurisdicional de reenvio precisa que, no que respeita à prossecução extrajudicial do direito, nomeadamente à participação do agente da propriedade industrial numa notificação para cumprir a título do direito das marcas, já declarou que considerou que não era

possível aplicar o § 140, n.º 3, da MarkenG por analogia, e que, por conseguinte, as despesas relativas a essa participação do referido agente só são recuperáveis quando a sua intervenção seja necessária.

18 Em seguida, atendendo a que, conforme resulta do seu considerando 10, a Diretiva 2004/48 se destina a assegurar um nível elevado de proteção da propriedade intelectual no mercado interno e que, nos termos do artigo 3.º, n.º 2, desta diretiva, os procedimentos e os recursos que prevê devem ser dissuasivos, parece justificado que se excluam do reembolso as despesas excessivas devido a honorários desnecessariamente elevados acordados entre a parte vencedora e o seu advogado, ou devido à prestação, pelo advogado, de serviços que se considera não serem necessários para assegurar o respeito pelo direito de propriedade intelectual em causa.

19 Por último, o reembolso das despesas relativas à atividade de um agente de propriedade industrial, cuja intervenção não era «necessária para efeitos da prossecução útil do direito», pode não ter um caráter proporcionado, na aceção do artigo 14.º da Diretiva 2004/48, por o reembolso destas despesas não tomar suficientemente em consideração as características específicas do caso concreto.

20 Nestas condições, o Bundesgerichtshof (Supremo Tribunal de Justiça Federal, Alemanha) decidiu suspender a instância e submeter ao Tribunal de Justiça a seguinte questão prejudicial:

«Devem o artigo 3.º, n.º 1, e o artigo 14.º da Diretiva [2004/48] ser interpretados no sentido de que se opõem a uma disposição nacional que prevê a obrigação de a parte vencida suportar as despesas efetuadas pela parte vencedora com a participação de um agente da propriedade industrial num processo judicial em matéria de direito das marcas, independentemente da questão de saber se a participação do referido agente da propriedade industrial era necessária para exercer utilmente o direito?»

### **Quanto à questão prejudicial**

21 A título preliminar, há que recordar que, no âmbito do processo de cooperação entre os órgãos jurisdicionais nacionais e o Tribunal de Justiça instituído pelo artigo 267.º TFUE, cabe a este dar ao juiz nacional uma resposta útil que lhe permita decidir o litígio que lhe foi submetido. Nesta ótica, incumbe ao Tribunal, se necessário, reformular as questões que lhe são submetidas. Com efeito, o Tribunal de Justiça tem por missão interpretar todas as disposições do direito da União de que os órgãos jurisdicionais nacionais necessitem para decidir dos litígios que lhes são submetidos, ainda que essas disposições não sejam expressamente referidas nas questões que lhe são apresentadas por esses órgãos jurisdicionais (Acórdão de 17 de junho de 2021, M.I.C.M., C-597/19, EU:C:2021:492, n.º 38 e jurisprudência referida).

22 Para este efeito, o Tribunal de Justiça pode extrair do conjunto dos elementos fornecidos pelo órgão jurisdicional nacional, designadamente da fundamentação da decisão de reenvio, os elementos do referido direito que requerem uma interpretação, tendo em conta o objeto do litígio no processo principal (Acórdão

de 17 de junho de 2021, M.I.C.M., C-597/19, EU:C:2021:492, n.º 39 e jurisprudência referida).

23 Em primeiro lugar, na sua questão, além do artigo 14.º da Diretiva 2004/48, o órgão jurisdicional de reenvio refere-se ao artigo 3.º, n.º 1, desta. Ora, há que salientar que, no que se refere à obrigação geral que, ao abrigo deste artigo 3.º, incumbe aos Estados-Membros no que se refere aos requisitos que devem preencher as medidas, os procedimentos e os recursos necessários para assegurar o respeito pelos direitos de propriedade intelectual, o n.º 2 deste artigo também contém elementos pertinentes para analisar a questão submetida. Como decorre, além disso, do n.º 18 do presente acórdão, o órgão jurisdicional de reenvio também lhe faz referência.

24 A este respeito, por um lado, em conformidade com o disposto no artigo 3.º, n.º 1, da Diretiva 2004/48, estas medidas, estes procedimentos e estes recursos devem ser, nomeadamente, justos e equitativos e não devem ser desnecessariamente onerosos. Por outro lado, nos termos do n.º 2 do mesmo artigo, estas medidas, estes procedimentos e estes recursos devem ser eficazes, proporcionados e dissuasivos e aplicados de forma a prever salvaguardas contra os abusos.

25 Em segundo lugar, no que se refere à natureza «necessária para exercer utilmente o direito» das despesas efetuadas pela vencedora à qual o órgão jurisdicional de reenvio se refere, há que constatar que o artigo 14.º da Diretiva 2004/48 não prevê semelhante critério. Com efeito, nos termos deste artigo 14.º, as custas e as outras despesas recuperáveis devem ser «razoáveis e proporcionadas».

26 Ora, os termos «custas judiciais razoáveis e proporcionadas», que figuram nesta disposição, na medida em que não comportam nenhuma remissão expressa para o direito dos Estados-Membros para determinar o seu sentido e o seu alcance, devem em princípio encontrar, em toda a União Europeia, uma interpretação autónoma e uniforme, independentemente das qualificações utilizadas nos Estados-Membros, tomando em consideração os termos da disposição em causa, bem como o seu contexto e os objetivos prosseguidos pela regulamentação de que faz parte (v., por analogia, Acórdão de 30 de novembro de 2021, LR *Generálprokuratūra*, C-3/20, EU:C:2021:969, n.º 79 e jurisprudência referida).

27 Em terceiro lugar, conforme resulta da decisão de reenvio, o Oberlandesgericht Karlsruhe (Tribunal Regional Superior de Karlsruhe) declarou que, no presente caso, não há que interpretar o § 140, n.º 3, da MarkenG no sentido de que cabe ao juiz nacional examinar se o recurso a um agente de propriedade industrial é necessário, na medida em que, nomeadamente, tal interpretação desta disposição do direito nacional iria claramente contra o objetivo do legislador nacional.

28 No entanto, o facto de ter apresentado o presente pedido de decisão prejudicial, bem como o silêncio do órgão jurisdicional de reenvio a este respeito, podem ser entendidos no sentido de que a eventual incompatibilidade da disposição de direito nacional em causa, nomeadamente à luz dos critérios que decorrem do artigo 14.º da Diretiva 2004/48, conforme recordados nos n.os 25 e 26 do presente acórdão,

pode decorrer não da redação da disposição em si mesma, mas da interpretação que lhe é comumente dada na ordem jurídica nacional.

29 Em quarto e último lugar, conforme o advogado-geral observa, em substância, no n.º 27 das suas conclusões, as dúvidas do órgão jurisdicional de reenvio não dizem respeito tanto à qualificação das despesas decorrentes da intervenção do agente de propriedade industrial como ao facto de caber incondicional e automaticamente à parte vencida suportar o respetivo ónus. Ora, este automatismo significa que se retire a possibilidade de fiscalizar o seu carácter razoável e proporcionado.

30 Atendendo a estas considerações, há que reformular a questão submetida no sentido de que, através desta, o órgão jurisdicional de reenvio pergunta, em substância, se os artigos 3.º e 14.º da Diretiva 2004/48 devem ser interpretados no sentido de que se opõem a uma regulamentação nacional ou a uma interpretação desta que não permite que o juiz que conhece de um processo relativo a esta diretiva possa tomar devidamente em consideração, em cada caso que lhe é submetido, as características específicas deste último para apreciar se as custas judiciais suportadas pela parte vencedora são razoáveis e proporcionadas.

31 Como enuncia o seu considerando 10, a Diretiva 2004/48 tem por objetivo aproximar as legislações dos Estados-Membros no que se refere aos meios para assegurar o respeito dos direitos de propriedade intelectual, a fim de assegurar um nível elevado de proteção da propriedade intelectual equivalente e homogéneo no mercado interno.

32 Para este efeito, em conformidade com o disposto no seu artigo 1.º, a Diretiva 2004/48 estabelece as medidas, os procedimentos e os recursos necessários para assegurar o respeito pelos direitos de propriedade intelectual. O artigo 2.º, n.º 1, desta diretiva precisa que essas medidas, esses procedimentos e esses recursos são aplicáveis a qualquer violação destes direitos, prevista na legislação da União e/ou na legislação nacional do Estado-Membro em causa.

33 No entanto, as disposições da Diretiva 2004/48 não pretendem reger todos os aspetos relacionados com os direitos de propriedade intelectual, mas apenas aqueles que são inerentes, por um lado, ao respeito destes direitos e, por outro, às violações destes últimos, impondo a existência de meios jurídicos eficazes destinados a prevenir, fazer cessar ou remediar qualquer violação de um direito de propriedade intelectual existente (Acórdão de 16 de julho de 2015, Diageo Brands, C-681/13, EU:C:2015:471, n.º 73 e jurisprudência referida).

34 Além disso, quando da adoção desta diretiva, o legislador da União optou por proceder a uma harmonização mínima do respeito pelos direitos de propriedade intelectual em geral (Acórdão de 9 de julho de 2020, Constantin Film Verleih, C-264/19, EU:C:2020:542, n.º 36 e jurisprudência referida).

35 Ora, as regras relativas às custas judiciais, que figuram no artigo 14.º da Diretiva 2004/48, fazem parte das regras relativas às medidas, aos procedimentos e aos recursos necessários para assegurar o respeito pelos direitos de propriedade intelectual, previstas no seu capítulo II.

36 Em especial, por um lado, o artigo 14.º da Diretiva 2004/48 consagra o princípio segundo o qual as custas judiciais razoáveis e proporcionadas e as outras despesas efetuadas pela parte vencedora no processo são, em regra, suportadas pela parte vencida.

37 Deste modo, esta disposição visa reforçar o nível de proteção da propriedade intelectual, evitando que uma parte lesada seja dissuadida de intentar um processo judicial para salvaguardar os seus direitos (Acórdão de 16 de julho de 2015, Diageo Brands, C-681/13, EU:C:2015:471, n.º 77 e jurisprudência referida).

38 Este entendimento é aliás conforme tanto com o objetivo geral da Diretiva 2004/48, de aproximação das legislações dos Estados-Membros, a fim de assegurar um nível elevado de proteção, equivalente e homogêneo da propriedade intelectual, como com o objetivo específico desta disposição, que consiste em evitar que uma parte lesada seja dissuadida de intentar um processo judicial para salvaguardar os seus direitos de propriedade intelectual. Com efeito, em conformidade com os referidos objetivos, o autor da violação dos direitos de propriedade intelectual deve, em regra, suportar integralmente as consequências financeiras decorrentes do seu comportamento (Acórdão de 18 de outubro de 2011, Realchemie Nederland, C-406/09, EU:C:2011:668, n.º 49).

39 Por outro lado, nos termos do artigo 14.º da Diretiva 2004/48, a regra de repartição das custas neste prevista não se aplica se a equidade proibir que se imponha à parte vencida o reembolso das despesas efetuadas pela parte vencedora, mesmo quando sejam razoáveis e proporcionadas.

40 Desde logo, no que se refere ao conceito de «custas judiciais» a reembolsar pela parte vencida, que figura no artigo 14.º da Diretiva 2004/48, o Tribunal de Justiça já declarou que este conceito engloba, entre outros, os honorários de advogados, não contendo esta diretiva nenhum elemento que permita concluir que estes, que em geral constituem uma parte substancial das custas e despesas suportados no âmbito de um processo que visa assegurar um direito de propriedade intelectual, estão excluídos do âmbito de aplicação deste artigo (Acórdão de 28 de julho de 2016, United Video Properties, C-57/15, EU:C:2016:611, n.º 22).

41 Também nada na Diretiva 2004/48 se opõe a que se considere que os honorários de um representante, como um agente de propriedade industrial, ao qual um titular de direitos tenha recorrido de forma individual, ou, em conjunto, com um advogado, sejam, em princípio, abrangidos pelo conceito de «custas judiciais», desde que essas despesas tenham origem imediata e direta no próprio processo, como, em substância, o advogado-geral salientou no n.º 26 das suas conclusões.

42 Pode reconhecer-se semelhante origem aos honorários de um consultor autorizado, ao abrigo do direito nacional, a representar judicialmente os titulares de direitos de propriedade intelectual em processos que corram perante os órgãos jurisdicionais competentes, visados pela Diretiva 2004/48, relativos, nomeadamente, à redação, por esse consultor, de articulados processuais ou à comparência deste nas audiências realizadas, sendo caso disso, no âmbito destes processos. Também não se exclui que se possa reconhecer semelhante origem às despesas decorrentes da participação desse consultor nas démarches que visam chegar a uma resolução amigável, nomeadamente no âmbito de um litígio que já se encontre pendente perante um órgão jurisdicional.

43 É certo que o Tribunal de Justiça também declarou, nos n.os 39 e 40 do Acórdão de 28 de julho de 2016, *United Video Properties* (C-57/15, EU:C:2016:611), em substância, que, na medida em que os serviços de um perito técnico estejam direta e estreitamente relacionados com uma ação judicial que se destina a assegurar o respeito de um direito de propriedade intelectual, os honorários relacionados com a assistência desta peritagem são abrangidos pelo conceito de «outras despesas», na aceção do artigo 14.º da Diretiva 2004/48.

44 No entanto, esta qualificação inscreve-se no contexto factual específico do processo que deu origem a este acórdão, no qual não era fácil determinar se o litígio no processo principal dizia respeito a «encargos de investigação e de identificação», frequentemente suportados a montante de um processo judicial e que, deste modo, não são necessariamente abrangidos pelo âmbito de aplicação do artigo 14.º da referida diretiva, mas antes pelo seu artigo 13.º, relativo às indemnizações por perdas e danos sofridos pelo titular do direito, ou a serviços indispensáveis para poder intentar utilmente uma ação judicial.

45 Em seguida, por um lado, o artigo 14.º da Diretiva 2004/48 obriga os Estados-Membros a assegurarem apenas o reembolso das custas judiciais «razoáveis». Esta exigência, que se aplica tanto às «custas judiciais» como às «outras despesas», na aceção desta disposição, reflete a obrigação geral prevista no artigo 3.º, n.º 1, da Diretiva 2004/48, segundo a qual os Estados-Membros devem garantir, nomeadamente, que as medidas, os procedimentos e os recursos necessários para assegurar o respeito pelos direitos de propriedade intelectual abrangidos por esta diretiva não sejam desnecessariamente onerosos (v., neste sentido, Acórdão de 28 de julho de 2016, *United Video Properties*, C-57/15, EU:C:2016:611, n.º 24).

46 Deste modo, o Tribunal de Justiça declarou que não são razoáveis as despesas excessivas devido a honorários desnecessariamente elevados acordados entre a parte vencedora e o seu advogado, ou devido à prestação, pelo advogado, de serviços que não se considera serem necessários para assegurar o respeito pelo direito de propriedade intelectual em causa (v., neste sentido, Acórdão de 28 de julho de 2016, *United Video Properties*, C-57/15, n.º 25).

47 Por outro lado, o artigo 14.º da Diretiva 2004/48 prevê que as custas judiciais e as outras despesas que

a parte vencedora deve suportar devem ser «proporcionadas».

48 A este respeito, o Tribunal de Justiça já declarou que não se pode apreciar de forma independente a questão de saber se essas custas e outras despesas são proporcionadas e a questão das custas que a parte vencedora efetivamente suportou a título da assistência prestada por um advogado, desde que estas sejam «razoáveis», na aceção do n.º 45 do presente acórdão. Com efeito, embora a exigência de proporcionalidade não implique que a parte vencida deva necessariamente reembolsar a totalidade das despesas suportadas pela outra parte, exige, todavia, que esta última tenha direito ao reembolso, pelo menos, de uma parte significativa e adequada das despesas razoáveis efetivamente suportadas pela parte vencedora (v., neste sentido, Acórdão de 28 de julho de 2016, *United Video Properties*, C-57/15, EU:C:2016:611, n.º 29).

49 Por último, em conformidade com o artigo 14.º da Diretiva 2004/48, lido à luz do seu considerando 17, devem ser dadas ao juiz competente condições para fiscalizar em todos os casos o caráter razoável e proporcionado das custas judiciais, efetuadas pela parte vencedora, a título da participação de um representante, como um agente de propriedade industrial, sendo este entendimento válido para além dos casos em que essa fiscalização se impõe, ao abrigo deste artigo 14.º, devido a equidade.

50 É certo que o Tribunal de Justiça já declarou que uma regulamentação nacional que prevê quantias fixas é, em princípio, compatível com o artigo 14.º da Diretiva 2004/48. Contudo, o Tribunal indicou que, mesmo nesta situação, estas quantias devem garantir que as despesas que, ao abrigo dessa regulamentação nacional, possam ser imputadas à parte vencida sejam razoáveis e que os montantes máximos que podem ser exigidos a título destas despesas também não sejam mais elevados do que os montantes habitualmente cobrados por um advogado no domínio da propriedade intelectual (v., neste sentido, Acórdão de 28 de julho de 2016, *United Video Properties*, C-57/15, EU:C:2016:611, n.os 25, 26, 30 e 32).

51 Deste modo, não se pode deduzir desta jurisprudência que, no âmbito do exercício desta margem de apreciação, os Estados-Membros podem chegar ao ponto de excluir de qualquer fiscalização judicial relativa ao caráter razoável e proporcionado uma categoria de custas judiciais ou de outras despesas.

52 À luz do que precede, primeiro, conforme o advogado-geral salientou no n.º 39 das suas conclusões, a aplicação automática de uma disposição nacional como a que está em causa no processo principal pode, em certos casos, conduzir a uma violação da obrigação geral prevista no artigo 3.º, n.º 1, da Diretiva 2004/48, nos termos da qual, nomeadamente, os procedimentos estabelecidos pelos Estados-Membros não devem ser desnecessariamente onerosos.

53 Em segundo lugar, semelhante aplicação de uma disposição deste tipo é suscetível de dissuadir um presumido titular de direitos de acionar um mecanismo judicial que vise assegurar o respeito pelo seu direito por receio de ter de suportar, no caso de ser vencido, custas judiciais consideravelmente elevadas,

contrariamente ao objetivo da Diretiva 2004/48, que consiste em assegurar, nomeadamente, um nível elevado de proteção da propriedade intelectual no mercado interno.

54 Em terceiro lugar, conforme também foi salientado, em substância, pelo advogado-geral no n.º 49 das suas conclusões, a tomada em consideração incondicional e automática de honorários através de uma simples declaração sob compromisso de honra de um representante de uma parte num litígio, sem que estes possam ser objeto de uma apreciação por parte do juiz nacional a respeito do seu caráter razoável e proporcionado face ao litígio em causa, poderia abrir a via a uma utilização abusiva de tal disposição, em violação da obrigação geral prevista no artigo 3.º, n.º 2, da Diretiva 2004/48.

55 Atendendo a todas as considerações que precedem, há que responder à questão colocada que os artigos 3.º e 14.º da Diretiva 2004/48 devem ser interpretados no sentido de que se opõem a uma regulamentação nacional ou a uma interpretação desta que não permite que o juiz que conhece de um processo relativo a esta diretiva possa tomar devidamente em consideração, em cada caso que lhe é submetido, as características específicas deste último para apreciar se as custas judiciais suportadas pela parte vencedora são razoáveis e proporcionadas.

#### **Quanto às despesas**

56 Revestindo o processo, quanto às partes na causa principal, a natureza de incidente suscitado perante o órgão jurisdicional de reenvio, compete a este decidir quanto às despesas. As despesas efetuadas pelas outras partes para a apresentação de observações ao Tribunal de Justiça não são reembolsáveis.

Pelos fundamentos expostos, o Tribunal de Justiça (Décima Secção) declara:

**Os artigos 3.º e 14.º da Diretiva 2004/48/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 29 de abril de 2004, relativa ao respeito dos direitos de propriedade intelectual, devem ser interpretados no sentido de que se opõem a uma regulamentação nacional ou a uma interpretação desta que não permite que o juiz que conhece de um processo relativo a esta diretiva possa tomar devidamente em consideração, em cada caso que lhe é submetido, as características específicas deste último para apreciar se as custas judiciais suportadas pela parte vencedora são razoáveis e proporcionadas.**

Assinaturas

\* Língua do processo: alemão.

**Fonte:** <https://curia.europa.eu>